
REGISTRO DE SIGNOS GENÉRICOS COMO MARCAS

Nidia Osorio*

La nueva ley que el 1 de diciembre de 2000 entró en vigor en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela —Decisión 486 de la Comunidad Andina— incorpora importantes modificaciones en materia de propiedad industrial, como la posibilidad de adquirir derechos sobre las marcas a través del uso y obtener el registro de los signos genéricos como marcas.

Según nuestra opinión, esta posibilidad es contraria a los principios de registrabilidad de las marcas y se podría constituir en un obstáculo para la comercialización de bienes y servicios.

I. *Secondary Meaning*

Aunque la nueva decisión dejó incólume el principio de irregistrabilidad de las marcas, según el cual existen palabras que no pueden registrarse porque son genéricas, comunes, descriptivas o usuales para cierto tipo de productos o servicios, también lo es que establece una importante excepción: se puede llegar a registrar una marca que en principio no es distintiva, cuando su titular logra demostrar que, mediante el uso, el público consumidor identifica dicha expresión con determinado producto o servicio.

Esta figura, que parece haber sido tomada del derecho anglosajón, en donde ha sido desarrollada desde hace muchos años y es conocida con el nombre de *secondary meaning* (significado secundario), permite por primera vez, dentro de la Comunidad Andina, adquirir derechos de marcas como consecuencia del uso.

El *secondary meaning* consiste en la posibilidad que tiene un término o una expresión de adquirir un significado nuevo y diferente del que originalmente tenía para el público consumidor y, por consiguiente, de adquirir aptitud para ser registrado como marca. La posibilidad de que un signo cuyo significado original

* Cavalier Abogados.

no se podía registrar como marca, luego adquiriera un segundo significado que le otorga aptitud distintiva, se logra por el uso intensivo y constante de esa expresión.

En los países andinos, a pesar de que según la Decisión 344 de la Comunidad Andina no existía norma expresa que lo regulara, en Perú, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI definió así el *Secondary meaning*¹:

“En derecho de marcas se conoce como secondary meaning el fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte —por consecuencia fundamentalmente del uso— en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir, que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un significado secundario es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial de producto o servicio particular que se trata en relación con productos o servicios de la misma categoría”.

En consecuencia, debido a la Decisión 486 que entró en vigor desde el 1 de diciembre de 2000, se observa que, por primera vez en la legislación comunitaria, a manera de excepción, se consagra la posibilidad de registrar como marcas aquellos signos que en principio no tenían significado marcario, pero que gracias al uso han adquirido aptitud distintiva.

Sin embargo, la legislación andina, a diferencia de lo desarrollado por otros países, extiende la figura del *secondary meaning* no sólo a los signos descriptivos, sino también a los signos genéricos, pues en el último párrafo del artículo 135, en donde enumera aquellos signos que no se pueden registrar como marcas, establece lo siguiente:

“No obstante lo previsto en los literales (b), (e), (f), (g) y (h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica”.

1. Resolución 1497-2000/TPI-INDECOPI del 21 de noviembre de 2000.

Dentro de los literales mencionados, el (b) se refiere a los signos que carecen de distintividad; el (e) se refiere a los descriptivos; el (f) a los *genéricos*; el (g) a las expresiones comunes o usuales; y el (h) a los colores aisladamente considerados.

II. Marcas registrables debido al uso

Los signos que tradicionalmente carecen de distintividad se refieren a las palabras genéricas y a las descriptivas. Sin embargo, también pueden no tener distintividad las gráficas, los colores, las formas e incluso los sonidos y los olores.

Aunque tanto las palabras como las gráficas y los demás signos podrían obtener un registro de marca gracias a la aptitud distintiva, los signos que más posibilidad tienen de obtener un *secondary meaning* o *significado secundario* son los constituidos por las palabras, ya que tienen una fuerza expresiva propia.

Los signos genéricos son aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden distinguir². Se podría citar como ejemplo la palabra silla para distinguir sillas o muebles, o la figura de un computador, para distinguir computadores.

Los signos descriptivos son aquellos que indican la naturaleza, la función, las cualidades, la cantidad, el destino, el lugar de origen, las características o informaciones principales de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales³. La palabra o expresión *frío* no podría utilizarse para distinguir hielo, por denotar la descripción esencial de éste.

III. Problema específico para los signos genéricos

Teniendo en cuenta la excepción mencionada en el último párrafo del artículo 135, ¿debe concluirse que los signos genéricos, que en principio son irregistrables, se pueden registrar como marcas como consecuencia de haber adquirido aptitud distintiva?

2. CASADO CERVIÑO, Alberto. "Régimen de las prohibiciones legales en materia de Marcas". En: *La importancia de la Marca y su protección*. Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992. p.76.

3. Proceso 27-IP-95. Sentencia publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 257 del 14 de abril de 1997.

Siguiendo al doctrinante español Carlos Fernández-Novoa en su libro *Derecho de marcas*, no se debe llegar hasta ese extremo. El mencionado autor señala lo siguiente:

“El deslinde entre las denominaciones genéricas y las descriptivas es jurídicamente relevante porque así como la denominación genérica nunca es susceptible de convertirse en marca, una denominación descriptiva, por el contrario, puede registrarse como marca si previamente ha adquirido carácter distintivo por consecuencia del uso”⁴ (el subrayado es nuestro).

Ideas similares han expuesto el profesor norteamericano J. Thomas McCarthy en su libro *Trademarks and Unfair Competition*⁵, y el doctrinante Jerome Gilson, autor del libro *Trademark Protection and Practice*⁶.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la imposibilidad de que un signo genérico se registre como marca⁷:

“El término es genérico entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado éste en el lenguaje corriente pueda señalar características generales de los productos de un determinado sector de producción”.

En otra sentencia⁸, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirmó lo siguiente:

“La prohibición sobre los signos genéricos protege el uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilitaría la utilización de ese nombre para otros productos o servicios”.

4. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Derecho de marcas*. Editorial Montecorvo, Madrid. 1990.p.76.

5. MCCARTHY, J.Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Vol.1. Third Edition.

6. GILSON, Jerome. *Trademark Protection and Practice*.Vol.1.

7. Proceso 10-IP-96. Sentencia publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 349 de 19 de junio de 1998.

8. Proceso 12-IP-96. Sentencia publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 265 del 16 de mayo de 1997.

En los Estados Unidos de América, en varios casos, tanto la Oficina Federal de Marcas, como el Tribunal de Apelaciones, han denegado el registro de signos genéricos como marcas, a pesar de que los solicitantes alegaron que la expresión correspondiente había adquirido un *significado secundario*. Por ejemplo, en el caso de la palabra SOFTSOAP (jabón suave), para distinguir un jabón líquido, se afirmó que la prueba del *secondary meaning* no puede transformar un término genérico en un signo registrable como marca⁹. De igual manera, el juez Friendly, del Tribunal de Apelaciones del Circuito Segundo de los Estados Unidos, sostuvo que la expresión SAFARI para determinada ropa o accesorios para cazadores no podía ser registrada como marca sobre la base del *secondary meaning*, por considerarla genérica para este tipo de productos¹⁰.

Por consiguiente, aunque en la práctica la aplicación de la norma mencionada dependerá de cada caso en concreto, la posibilidad de que como consecuencia del uso, una persona pueda registrar un signo que en principio es irregistrable, deberá ser interpretada como una retribución a los ingentes esfuerzos realizados por el titular de dicho signo, para lograr la aptitud distintiva. Esta posibilidad establecida por la norma andina es aplicable a los términos descriptivos, a los usuales, a los colores aisladamente considerados, y a las expresiones compuestas por términos distintivos y no distintivos, pero no es aplicable a los signos genéricos propiamente dichos, pues no puede convertirse en un mecanismo para privar a los demás competidores de utilizar expresiones indispensables en la comercialización de bienes y servicios.

Es importante resaltar que esos derechos que surgen como consecuencia del registro de marca de un signo que originalmente era descriptivo o una expresión compuesta por términos distintivos y no distintivos, sólo podrán impedirles a terceros que usen dicha expresión a título de marca, mas no podrán impedir el uso de la misma si el competidor lo hace como una simple forma de describir sus productos o servicios, o de indicar características esenciales de los mismos.

9. ALTMAN, Louis. *The doctrine of Trademark Incapacity: Jurisprudence by Label*. (www.thomson-thomson.com/pub/samples/Westarticle.html).

10. ALTMAN, Louis. *The doctrine of Trademark Incapacity: Jurisprudence by Label* (www.thomson-thomson.com/pub/samples/Westarticle.html). Sentencia en el caso ABERCROMBIE & FITCH CO. *versus* HUNTING WORLD, INC., 537 F2d 4, 189 USPQ (BNA) 759, 764 (CA2 1976). El juez Firendly señala lo siguiente: "No matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name".

Dada la novedad del tema en la legislación andina, sólo resta esperar la evolución que pueda tener en cada caso que se presente ante las diferentes oficinas de marcas, los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. También será importante y necesario determinar cómo se probará la distintividad adquirida de un signo.

La tarea consistirá, entonces, en que una vez efectuado el examen de genericidad y establecido si el término irregistrable podría llegar a ser distintivo, se deberá constatar si ese signo en efecto ha adquirido el *secondary meaning* o la distintividad necesaria para ser registrado como marca.

Las pruebas determinantes en materia de adquisición de distintividad de un signo como marca, tradicionalmente y de manera generalizada tanto en Estados Unidos como en Europa, han sido las encuestas y los testimonios de los consumidores¹¹. Otras formas de probar el *secondary meaning* de un término consisten en presentar evidencia sobre la exclusividad en el uso de un signo, así como el tiempo y la forma de uso de la expresión en determinado mercado. Los reportes sobre las ventas y la publicidad del producto identificado con la marca, la difusión y recordación de la misma en la mente del consumidor también son importantes¹². En algunas ocasiones, los tribunales de Estados Unidos han aceptado como parte de la prueba del *secondary meaning*, el tamaño y el reconocimiento que ha tenido la empresa que pretende obtener protección marcaria sobre un signo que en principio es irregistrable. También en forma generalizada, los tribunales de Estados Unidos han establecido que las circunstancias deberán ser estudiadas detalladamente en cada caso, ya que ningún factor es absolutamente determinante y tampoco es necesario que todas las pruebas antes mencionadas se tengan que allegar.

11. Así lo han establecido en reiteradas oportunidades tanto la Sala de Apelaciones de la Oficina de Marcas como los diferentes tribunales de circuito de Estados Unidos. (Aunque enfocado en el *secondary meaning* de los diseños de productos, una buena perspectiva se puede apreciar en el artículo de "Trade dress and Secondary meaning- a Circuit-by-Circuit analysis", preparado y presentado por Timothy J. Kelly en el 123º Congreso anual de la International Trademark Association -INTA).

12. En las directrices de examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI, para determinar la registrabilidad de un signo como marca comunitaria europea, se ha establecido lo siguiente: "8.12.1. (...) En éstas (las pruebas) debe especificarse el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso. Podrán consistir en documentos y objetos como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías y anuncios. Constituyen otro medio de prueba las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen tengan efectos equivalentes. Así mismo, pueden presentarse los resultados de encuestas de opinión. La comparecencia personal de testigos ante el examinador no tendría por qué ser necesaria".

Lo que realmente importa es que se demuestre que en la mente del público consumidor pertinente, el signo específico ya opera como marca.

Por último, es importante señalar que aunque algunas de las pruebas que sirven para demostrar la distintividad adquirida de una marca coinciden con las pruebas requeridas para demostrar la notoriedad de un signo, se trata de figuras diferentes y, por tanto, no deben confundirse.

La prueba de la distintividad adquirida está encaminada a demostrar que el signo se puede registrar como marca dentro de un territorio específico, porque su significado primario ha cambiado por uno distintivo, sin importar si dicho signo es notorio o no; y la segunda, la prueba de la notoriedad, busca demostrar que el signo ha alcanzado un reconocimiento especial, el cual le da una protección privilegiada que trasciende los límites territoriales, la inscripción registral y el principio de especialidad. Es más: dentro de las pruebas de notoriedad debe demostrarse el grado de distintividad inherente o adquirida del signo.

En conclusión, cuanto más extensa sea la evidencia sobre los esfuerzos que ha efectuado determinada empresa o persona en convertir en notorio un signo distintivo, más fácil será demostrar que el público consumidor identifica el signo como marca y no como una expresión descriptiva o usual. □

